

# 「特許法 102 条 1 項に基づく損害主張」

—大阪地判平成 17 年 2 月 10 日判時 1909 号 78 頁（病理組織検査標本作成用トレイ）—

弁護士 磯田 直也\*



## 1. はじめに<sup>(1)</sup>

特許権侵害を理由とする損害の賠償を請求する場合、不法行為に基づく損害賠償請求権を規定する民法 709 条を根拠とすることになる。不法行為に基づく損害賠償請求における損害項目としては積極的財産損害、消極的財産損害（逸失利益）、慰謝料が存在するが、特許権侵害訴訟で特に問題になるのは消極的財産損害（逸失利益）、すなわち、特許権侵害行為がなければ特許権者において得られたであろう利益である。権利者が侵害行為によってその販売する製品の売上減少を被った場合、侵害行為により喪失した売上利益による損害を主張することになるが、その損害額は、一般の不法行為の原則上、権利者製品の単位当たりの利益額に侵害行為によって減少した権利者製品の販売数量を乗じて算定することになる。

損害額（売上減少による逸失利益）  
 = 侵害行為により喪失した権利者製品の販売数量（侵害行為がなければ販売し得た権利者製品の数量）× 権利者製品の単位当たりの利益額

しかしながら、一般の不法行為の原則によると、損害額の立証責任は原告（権利者）に帰するところ、特許権侵害訴訟の場合、無体財産権という性質上損害額の立証が困難である場合が多い。市場における製品需要には価格、性能、デザイン、広告等様々な要因があるし、また、権利者製品、侵害品の他に競合品が存在する場合には、侵害行為（侵害品の販売）がなかったとすると権利者が販売し得た権利者製品の数量（増加したであろう権利者製品の需要）という仮定の数量を厳密に立証することはまず不可能であろう。そのため、事実上損害額の立証が成功せず、結果として請求全部が棄却される可能性がある。しかしながら、このような帰結を容認したのでは、特許権の適切な保護が図れないことになる。そこで、損害立証に係る一般不法行為の原則を修正するべく設けられたのが損害の額の推

定等を定める特許法 102 条である。そのうち売上減少による逸失利益の算定ルールを定める特許法 102 条 1 項は平成 10 年改正により設けられた規定である。

本稿では、この特許法 102 条 1 項について検討する。以下、まずは 102 条 1 項の立法趣旨、解釈論等を概観する。その上で、実用新案法 29 条 1 項（特許法 102 条 1 項と同内容）に基づく損害賠償を認めた大阪地判平成 17 年 2 月 10 日判時 1909 号 78 頁（病理組織検査標本作成用トレイ）の判示事項を紹介して、同項が実際の侵害訴訟においてどのように解釈適用されるかを見、最後に、同項の問題点について若干の考察を加えることとする。なお、本稿末尾に特許法 102 条 1 項に基づく損害賠償を認めた裁判例を別表として掲載した。適宜参照されたい。

## 2. 特許法 102 条 1 項の立法趣旨、解釈論等

### (1) 特許法 102 条 1 項

特許法 102 条 1 項本文は、特許権侵害の損害賠償について、侵害者が「その侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者とその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる」と定める。これは、権利者の実施能力の限度においては、「侵害者の譲渡数量 = 侵害行為により喪失した権利者製品の販売数量」という関係が成立すると考え、侵害者の譲渡数量に権利者製品の単位当たりの利益額を乗じた額を損害額とする売上減少による逸失利益の算定ルールである。

\* ユアサハラ法律特許事務所

損害額（特許法 102 条 1 項本文による）  
＝侵害者の譲渡数量×権利者製品の単位当たり  
の利益額（権利者の実施能力の限度）

他方、特許法 102 条 1 項ただし書は、「ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。」と定める。従って、「特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」、すなわち「侵害者の譲渡数量＝侵害行為により喪失した権利者製品の販売数量」との関係が否定される事情が主張立証された場合には、当該事情に応じた額が損害額から控除されることになる。このような特許法 102 条 1 項ただし書の事情については、侵害者側が主張立証すべきものと解されている<sup>(2)</sup>。

## (2) 要件事実

特許法 102 条 1 項本文に基づいて損害額を主張する場合に権利者が主張立証すべき請求原因事実、同項ただし書に基づき損害額の控除を求める侵害者が主張立証すべき抗弁事実は以下のとおりとなる<sup>(3)</sup>。

### ア 請求原因

- (ア) 侵害の行為を組成した物（侵害品）の譲渡数量
- (イ) 権利者が侵害行為がなければ販売することができた物（権利者製品）の単位数量当たりの利益の額
- (ウ) (ア) 及び (イ) を乗じた額
- (エ) この額が権利者の実施の能力に応じた額を超えないこと

### イ ただし書の抗弁

- (ア) 譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情
- (イ) この事情に相当する数量に応じた額

## (3) 立法趣旨

ア 特許法 102 条 1 項新設を含む平成 10 年改正法の立法担当者は、同項の立法趣旨について、以下のとおり述べている。

「民法第 709 条に基づく損害の賠償を請求する場合、特許権侵害による損害は、市場において生じる損害であるために、侵害者の営業努力、代替品の存在等様々な要因が存在し、その立証は多くの場合困

難である。

これまでの判決を見ても、侵害行為により生じた販売数量の減少という損害の賠償請求においては、市場構造が極めて単純で、侵害品の譲渡数量を権利者の喪失した販売数量と推認できる場合にしか請求は認容されていない。

こうした問題を解決するため、この規定は、…侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が存在し、侵害品の譲渡数量すべてを権利者が販売し得ない場合でも、それらの事情を考慮した妥当な逸失利益の賠償を可能とする損害額の算定ルールを新たに設けるものである。」<sup>(4)</sup>

イ 従来、侵害行為により生じた販売数量の減少による損害（逸失利益）の賠償請求のされた裁判例においては、問題となる権利者製品の販売数量とは侵害行為がなければ販売し得たという架空の数量であることから、逸失利益の認定がオール・オア・ナッシングとされる傾向のあることが指摘されていた。オール・オア・ナッシングの傾向とは、特許権侵害訴訟において市場構造が極めて単純で侵害品の譲渡数量を権利者の喪失した販売数量と推認できる場合には請求が（全部）認容されるものの、そのような例外的な場合を除いては、侵害品の販売数量がそのまま権利者において販売し得た数量であったとは認められないとして請求全部が棄却されるというものである<sup>(5)</sup>。このような場合には、特許法 102 条 2 項に基づき侵害者の取得利益をもって損害額と推定することも可能ではあるが、侵害者が利益をあげていないか利益額が著しく少ない場合（赤字の場合や無償のサンプル提供しか行っていない場合等）には、十分な損害賠償が実現されないこととなる。

平成 10 年改正によって新設された特許法 102 条 1 項は、上記のような売上減少による逸失利益の認定におけるオール・オア・ナッシングの傾向を解消するため、同項本文に基づいて侵害品の実際の譲渡数量を用いた損害額を算定した上で、同項ただし書に基づいて、侵害品の譲渡数量のうち侵害行為がなかったとしても権利者製品の需要にはならなかった数量を侵害者が立証することにより損害額の段階的な控除を行うことができるようにしたのである。

ウ なお、特許法 102 条 1 項の趣旨について、以下のとおり理解し、解釈論を展開する立場が存在する<sup>(6)</sup>。

「侵害者が侵害品を販売することによって権利者

の市場機会を失わせたことを損害ととらえ、その賠償方法を定めた規定と理解すべきである。そして、市場機会の喪失とは、要するに、権利者が特許権の存続期間中に自ら特許権を実施する機会を失ったという意味であるから、そのように認められる場合には広く同項の規定が適用できるような解釈を考えるべきである。」

「排他的独占権という特許権の本質的な性質に着目するときには、特許発明の実施品は市場において代替性を欠くものとしてとらえられるべきであり、このような考え方にに基づき侵害品と権利者製品とは市場において補完関係（ゼロサム関係）に立つという擬制の下に、本項は設けられたものである。」

上記の立場からの解釈論の詳細は後述する個々の論点ごとに紹介するが、その特徴的な帰結（他説と異なる帰結）としては、以下の 2 点が挙げられる。その他の点については、上記理解をとらない立場からの帰結とさほど変わるところはないといえる。

- ・権利者製品が当該特許発明の実施品であることを要求する点（後記「その侵害の行為がなければ販売することができた物」の解釈論 B 説）
- ・「販売することができないとする事情」（特許法 102 条 1 項ただし書）について極めて限定的に解釈し、競合品の存在や侵害者の営業努力といった事情の該当性を否定（後記 b 説）

なお、この立場をとることを明言する一連の裁判例が存在する<sup>(7)</sup>。

#### (4) 解釈論

ア 「その侵害の行為がなければ販売することができた物」

「その侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、侵害品（「その侵害の行為を組成した物」）に対応する権利者製品を指す。本要件については、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」が特許発明の実施品であることを要するか否かで以下のとおり争いがある。

A 説：権利者製品は、侵害品と市場において競合し代替可能であれば足りる。必ずしも当該発明の実施品である必要はない<sup>(8), (9)</sup>。

B 説：権利者製品は当該発明の実施品である必要がある。また、権利者製品は、侵害品と厳密な意味で同一である必要はない<sup>(10), (11)</sup>。

いずれの立場でも権利者製品と侵害品との市場における代替可能性が必要と考えられているが、上記 B 説では、前述した特許法 102 条 1 項について市場における侵害品と権利者製品との補完関係<sup>(12)</sup>（ゼロサム関係）の擬制の下で設けられた規定であると理解する立場から、発明の実施品であることが要求される。しかしながら、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」という条文文言からは、このような限定の趣旨は読み取ることはできない<sup>(13)</sup>。また、特許法 102 条 1 項について市場における侵害品と権利者製品との補完関係（ゼロサム関係）の擬制の下で設けられたとの理解から、論理必然に、同項の適用が特許発明実施品に限定されるとの帰結を導くことはできないものと思われる<sup>(14)</sup>。

イ 権利者製品の「単位数量当たりの利益の額」

権利者製品の「単位数量当たりの利益の額」については、侵害行為がなければ権利者が販売できたであろう権利者製品の単位数量当たりの販売価格から必要な経費を控除して算定する。問題は、いかなる経費を控除すべきかであるが、特許法 102 条 1 項が、侵害行為によって販売数量が減少した権利者製品の売上利益（逸失利益）の算定ルールを定めるものである以上、侵害行為によって販売数量が減少した権利者製品を権利者において追加的に製造販売した場合に必要であったと認められる費用額をもって控除額と解すべきである。具体的には、権利者製品の追加製造販売分の原材料費ないし仕入価格や、追加製造販売に応じて増加する変動経費（運送費、保管費等）は控除対象となる。他方、工場ないし店舗等の設備費用、従業員の人件費等については、追加製造販売をしたからといって変動することのないものであれば控除対象にならないと解される。

かかる解釈については、裁判例、学説ともに、特に異論をみない<sup>(15)</sup>。このように算定された「利益の額」はいわゆる限界利益を指すと説明されることがある。

限界利益については、侵害者の利益額を損害額と推定する特許法 102 条 2 項でも問題とされるが、特許法 102 条 1 項が適用される場面では、同条 2 項の場面（侵害者が実際に販売し費用を支出した侵害品が問題とされる。）とは異なり、問題とされる権利者製品について現実に追加の製造販売がされた訳ではない。特許法 102 条 1 項が適用される場面での限

界利益は、仮に侵害行為がなかったのであればその追加的製造販売によって販売され得た販売価格から追加的製造販売に必要であったはずの費用を控除して算定されるものであるから、ある程度仮定的要素を斟酌することになる<sup>(16)</sup>。従って、権利者製品の「単位数量当たりの利益の額」の主張立証及び事実認定においては、常に推認というプロセスを経る必要のあることに注意すべきである。

#### ウ 権利者の「実施の能力」

前述のとおり、特許法 102 条 1 項による損害額の算定については、権利者の「実施の能力」の限度という上限が定められている。立法担当者は、かかる上限を設けた理由について「その上限を超えた範囲についてまで権利者が販売し得たとするのは、合理性を欠くためである。」と説明しつつ、他方では、「侵害品が出回ったために、設備投資を控えざるを得なかった場合もある。こうした場合に、権利者の『実施の能力』を厳格に解すると、権利者の適正な救済とはならない場合もあり得るため、個別具体の事案に即した弾力的な解釈が必要となろう。」と述べる<sup>(17)</sup>。

実際の裁判例においては、権利者の当時の工場設備や製造能力（権利者製品等の製造実績）、権利者製品を実際に製造している下請会社の稼働能力等が認定され、それらに基づいて、権利者が侵害品の数量と同量の権利者製品を追加的に供給する能力を有していたか否かが判断されている。

この「実施の能力」については、権利者における潜在的な能力を含むか否かが議論されることがあるが、侵害行為期間において侵害品数量と同量の権利者製品を供給することが実際に可能であったことを厳格に要求する立場をとる裁判例、学説は見当たらない。前述した「単位数量当たりの利益の額」と同様に、本要件も仮に侵害行為がなかった場合において侵害品数量と同量の権利者製品を追加的に供給することができるか否かを問題とするものであることから、比較的柔軟な解釈の余地を認める立場が多数であり、その意味では潜在的な能力であっても足りるとする解釈が一般的といえる。もっとも、権利者に権利者製品の製造販売予定が全くなかったり、自社又は下請会社の工場設備の内容等から判断して侵害品数量に相当する権利者製品の供給がおおよそ不可能である場合には、「実施の能力」が当該供給可能な数量の限度までしか存在しないものとして、損害

額も減縮されることになる<sup>(18)</sup>。

なお、前述した特許法 102 条 1 項について市場における侵害品と権利者製品との補完関係（ゼロサム関係）の擬制の下で設けられた規定であると理解する立場では、かかる理解を根拠として「権利者において当該特許権の存続期間内に自らその実施品を販売することがおおよそ考えられないような特段の事情がある場合を除き、権利者は、原則として、当該特許権を用いて資金を調達し、下請企業を利用するなどして、自ら特許発明を実施する能力を備えているものというべきであろう。」との帰結を導いている<sup>(19)</sup>。

#### エ 権利者が「販売することができないとする事情」（特許法 102 条 1 項ただし書）

侵害者は、特許法 102 条 1 項ただし書に基づき、侵害者の譲渡数量のうち、権利者が「販売することができないとする事情」を主張立証して当該事情に相当する数量を控除し、それによって同項本文で算定された損害額の全部又は一部を控除することができる。

いかなる事情がこの「販売することができないとする事情」に該当するか以下のとおり争いがある。

a 説<sup>(20)</sup>：侵害者の広告等の営業努力、市場開発努力、侵害品の性能、デザインが優れていたこと、市場において侵害品以外の代替品、競合品が存在すること<sup>(21)</sup>、侵害品の価格が権利者製品に比べて低廉であったこと<sup>(22)</sup>、権利者製品と侵害品の販売業態が相違すること等が「販売することができないとする事情」に該当する。

b 説<sup>(23)</sup>：特許法 102 条 1 項につき市場における侵害品と権利者製品との補完関係（ゼロサム関係）の擬制の下で設けられた規定であると理解する立場は、a 説が挙げる事情について、いずれも上記補完関係の擬制の下で特許法 102 条 1 項を設けるに当たって捨象されたものとして、「販売することができないとする事情」該当性を否定する。そして、市場において侵害品と権利者製品が補完関係にあるということを前提としても、なお、権利者が市場機会を喪失したと評価できないような事情に限り同該当性を肯定す

る<sup>(24), (25)</sup>。

(5) 特許法 102 条 1 項ただし書による控除部分について同条 3 項による損害を認めることの可否～特許法 102 条 3 項の併用の可否

前述のとおり、侵害者は、特許法 102 条 1 項ただし書に基づき、侵害者の譲渡数量のうち、権利者が「販売することができないとする事情」を主張立証して当該事情に相当する数量を控除し、それによって同項本文で算定された損害額の全部又は一部を控除することができるが、この控除部分について、同条 3 項に基づく実施料相当額の損害賠償を請求することは可能か。この点について肯定説と否定説の争いがある<sup>(26)</sup>。

肯定説は、「推定が覆滅された部分に関しても、理論的に考えれば、損害額がゼロになるわけではないことに注意すべきである。因果関係が全く認められなかった事例で 3 項の相当な対価額の賠償が認められるのであれば、因果関係が一部認められた事例においても、認められなかった部分について、3 項の賠償が否定される謂われはないからである。」などと説く<sup>(27), (28), (29)</sup>。

他方、否定説は、「102 条 1 項の控除数量分については 102 条 1 項による損害の算定が部分的になされなかったのではなく、102 条 1 項による逸失利益の損害額算定において、侵害品の譲渡数量のうち但書の控除分は侵害行為がなければ権利者が販売することができたと認められなかったものであり、但書の控除後の数量に基づいて 1 項本文により算出された金額が全部の侵害行為によって生じた権利者の全逸失利益である。したがって、1 項但書の控除数量分について 102 条 3 項の実施料相当額の損害を認定する必要はなく、3 項の損害賠償を認めることは侵害行為の一部について 1 項と 3 項の損害を重ねて認定したことになると考えられる」などと説く<sup>(30), (31)</sup>。否定説によると、理論的には、侵害品の全数量について「販売することができないとする事情」のある権利者において、特許法 102 条 3 項のみで損害額の算定を主張した場合に同項に基づく実施料相当額の損害が認容されるのに対し、特許法 102 条 1 項と同条 3 項の双方の損害額の算定を主張した場合には前者については 1 項ただし書によって損害額の全部が控除され、後者については既に 1 項で損害評価が済んでいることを理由に否定されて結局認容額がゼロとなり、両場合の間で無視できない不均衡が発生するように思われる<sup>(32)</sup>。

3. 大阪地判平成 17 年 2 月 10 日判時 1909 号 78 頁(病理組織検査標本作成用トレイ)(⑥判決)

(1) 事案の概要

本件は、「病理組織検査標本作成用トレイ」に係る考案(以下、「本件考案」という。)につき実用新案権(以下、「本件実用新案権」という。)を保有する原告が、被告に対し、被告が製造させ譲渡した病理組織検査標本(以下、「被告物件」という。)が本件考案を実施したものと同様に主張して、本件実用新案権の侵害を理由とする損害賠償を求めた事案である。

また、原告は、本件考案の実施品につき、下請会社をして製造させていた(以下、「原告製品」という。)

本件では侵害論及び無効論も争われたが、裁判所は、被告物件の製造販売行為は本件実用新案権を侵害する、本件実用新案登録には無効理由はないと判断した。本稿では損害論のみを紹介する。

(2) 損害賠償に関する原告の主張

ア 被告物件譲渡により生じた損害(実用新案法 29 条 1 項<sup>(33)</sup>～その 1

原告は、当初原告製品を単価 790 円で販売していたが、被告物件の譲渡(無償配布、廉価販売)後値下げを余儀なくされ、単価 680 円で販売するようになった。原告は、「単位数量当たりの利益の額」を上記値下げ前後の単価に基づいて算定し、実用新案法 29 条 1 項に基づく損害額 568 万 9390 円を主張した。もっとも、被告物件譲渡により生じた損害については後記イの金額を請求し、アの損害額は請求しなかった。

イ 被告物件譲渡により生じた損害(実用新案法 29 条 1 項)～その 2

原告は、前記値下げについても被告の侵害行為が原因であると主張して、「単位数量当たりの利益の額」を前記値下げ前の単価 790 円に基づいても算定し、実用新案法 29 条 1 項に基づく損害額 612 万 6640 円を主張した。

ウ 被告物件製造により生じた損害(実用新案法 29 条 3 項)

原告は、被告物件の数量から前記ア、イの譲渡分を除いた数量(在庫分)について、原告製品の販売価格を基準として実用新案法 29 条 3 項に基づく損害額(実施料相当額) 22 万 0524 円を主張した。

エ 弁護士費用として 100 万円を主張したが、うち

61 万 2836 円のみを請求した。

オ 合計 696 万円

(3) 裁判所の判断 (損害額について)

ア 裁判所の判断のポイント

- 判断Ⅰ 原告製品の「単位数量当たりの利益の額」(実用新案法 29 条 1 項本文) の算定
- 判断Ⅱ 被告物件の「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」(実用新案法 29 条 1 項ただし書) の存否及びその数量
- 判断Ⅲ 被告物件譲渡による損害につき、実施料相当額の算定 (実用新案法 29 条 3 項)
- 判断Ⅳ 「単位数量当たりの利益の額」(実用新案法 29 条 1 項本文) の算定 (値引き前の販売価格の利用)
- 判断Ⅴ 被告物件製造による損害 (実用新案法 29 条 3 項) の算定

	原告の主張	裁判所の認定
被告物件譲渡による損害 (実用新案法 29 条 1 項) ～その 1	568 万 9390 円	180 万 8100 円 (判断Ⅰ、Ⅱ)
被告物件譲渡による損害 (実用新案法 29 条 3 項)	主張なし	10 万 8800 円 (判断Ⅲ)
被告物件譲渡による損害～ その 2	612 万 6640 円	0 (判断Ⅳ)
被告物件製造による損害 (実用新案法 29 条 3 項)	22 万 0524 円	2 万 5944 円 (判断Ⅴ)
弁護士費用	61 万 2836 円 (100 万円)	20 万円
合計	696 万円	214 万 2844 円

\*括弧内の金額は、原告において主張したものの請求しなかった金額である。

イ 判断Ⅰについて～原告製品の 1 個当たりの「利益の額」

(ア) 裁判所は、まず、「実用新案法 29 条 1 項にいう『利益の額』とは、権利者において侵害行為がなければ販売することのできた製品の販売価格から、当該製品を追加的に製造販売する行為に必要であると認められる費用、すなわち、その製品の製造原価ないし仕入れ価格のほか、梱包、保管、運送等の各種の経費のうち当該製品のみのために要する部分を控除した額であると

解するのが相当である。」と判示した。解釈論の項でも紹介した「単位数量当たりの利益の額」についていわゆる限界利益と解する立場を採用したものと評価することができる。

(イ) 裁判所は、次に、「実用新案法 29 条 1 項にいう侵害行為がなければ販売することのできた物品とは、侵害品と市場で競合する製品であれば足りると解すべき」とした上、原告製品と被告物件が同種の製品(「病理組織検査標本作成用トレイ」)であって市場で競合すると認定し、原告製品が「その侵害行為がなければ販売することのできた物品」に該当することを認めた。ここでは、裁判所が「その侵害の行為がなければ販売することができた物」の解釈論における A 説の立場を採用し、権利者製品につき特許発明(考案)の実施品であることを要求していないことが分かる。

(ウ) 裁判所は、本件における具体的な認定に移り、まずは原告製品の 1 個当たりの販売価格について検討し、原告提出の証拠のみでは原告主張の 790 円、680 円という価格であったことを認めることはできないとした上で、被告物件の一部の売上高を参酌して原告製品の販売価格は少なくとも 1 個当たり 504 円であると認定した。原告の立証が不十分であっても、適当な金額を求めようとする姿勢は特許法 102 条の立法趣旨に照らして評価に値する。

さらに、裁判所は、控除すべき費用について、原告製品 1 個当たりの仕入価格(消費税込み) 110 円 25 銭を認定したが、以下のとおり判示して、仕入価格の他に、控除すべき費用は認められないと判断した。変動経費の該当性について厳密に検討しており、限界利益の性質に沿った妥当な判断といえよう。

「原告製品はきわめて小型でありかつ軽量であることが認められるところ、これに照らせば、原告製品の販売個数が数千個増加しても、これに伴って保管費用が特段増加するとは考え難いし、運送についても、このために費用を追加する必要があるものとは認めがたい。また、…原告が原告製品のようなトレイの販売を主たる事業としているものではなく、トレイの他にも多様な医療器具製品を販売していることが認めら

れるから、原告製品の販売個数が数千個増加しても、これだけのために、営業担当従業員の人件費をはじめとする営業経費が増加するとも認められない。」

- (エ) 以上の検討結果より、裁判所は、原告製品の 1 個当たりの「利益の額」を 393 円 75 銭と認定した。

504 円 - 110 円 25 銭 = 393 円 75 銭

ウ 判断Ⅱについて～実用新案法 29 条 1 項ただし書の「事情」

- (ア) 裁判所は、まず、『『実用新案権者が販売することができないとする事情』とは、侵害者の営業努力、侵害品の侵害実用新案以外の技術的要素やブランド等の付加価値などによる需要の掘り起こしや、権利者製品に侵害品以外に代替品が存在することなどの要因によって、侵害品がなかったとしても、権利者が侵害品の譲渡数量をそのまま販売できない事情をいうと解される。』と判示し、「販売することができないとする事情」の解釈論について a 説をとることを明らかにした。

- (イ) その上で、裁判所は、本件において検討すべき事情として、④ 被告物件の大半が無償譲渡されたこと（譲渡総数 8944 個中 8704 個が無償譲渡、有償の販売は 240 個のみ）、⑤ 原告製品には市場において被告物件の他に競合する代替品が存在することを挙げ、それぞれ検討している。

- (ウ) 裁判所は、まず、④ 事情について以下のとおり検討し、権利者が「販売することができないとする事情」に該当すると判断した。侵害品が無償譲渡されていた事実につき「販売することができないとする事情」該当性が判断されたため、むしろ裁判例であるので、実務上も参考になると思われる。

「一般に、製品を販売することができるためには、これに対応する需要が存在することが必要である。これに対し、製品を無償で譲渡するためには、必ずしも製品の有償での販売に対応する需要は必要ではない。かえって、製品を無償で譲渡するときには、これを有償で販売するときよりも、相当数多い譲り受けの需要が生じるのが通常であるというべきである。

もっとも、消耗品の必需品のように、無償で

製品を譲渡する者がなかったとしても、これとほぼ同数が有償で購買されるであろうと考えられる製品もないわけではない。しかし、被告物件及び原告製品は、いずれも金属製であり、また繰り返し使用されるいわば耐久財であるから、このような製品に該当するものでもない。

また、耐久財であっても、きわめて多大の購買需要が存在するものであれば、無償で製品が譲渡されなくとも、これとほぼ同数が有償で購買されるであろうと考えられる場合はある。しかし、被告物件や原告製品のような金属製病理組織検査標本作成用トレイの購買需要がどの程度あるかは明らかではないから（被告物件の販売事例は上記のとおり 240 個にとどまり、原告製品の販売事例も 40 個は認められるが、原告はこれ以上の販売事例を明らかにしようとしないう）、このような場合に該当するともいえない。

そうすると、上記④の事情は、無償で譲渡された被告物件の個数には、有償での販売であれば購買されなかったであろう数も含まれることを推認させるものというべきである。」

- (エ) そして、裁判所は、上記④⑤の各事情に照らして、「仮に被告物件の譲渡行為が存在しなかったとしても、原告において、被告物件の譲渡数の原告製品をそのまま販売することはできなかったというべきである。」とした上で、原告が「販売することができない」数量については、「被告物件の譲渡行為が存在しなかったとしても、少なくとも、被告が無償で被告物件を譲渡した数である 8704 個の半数である、4352 個については、原告が原告製品をそのまま販売することはできなかったものと推認される。」と判示した。「原告が原告製品をそのまま販売することはできなかったもの」が何故無償譲渡分の「半数の 4352 個」になるのか明確な根拠は示されていないが、具体的な根拠付けは困難であり、致し方ないといえよう。

- (オ) 以上の検討結果より、裁判所は、実用新案法 29 条 1 項に基づく被告物件譲渡による損害額を 180 万 8100 円と認定した。

(8944 個 - 4352 個) × 393.75 円 = 180 万 8100 円

なお、本判決では、被告が明確に争っていないからか、原告の「実施の能力」の有無につい

ての判断は明示されていない。もっとも、原告製品の製造個数について「平成 13 年だけでも原告製品を 1000 個単位で下請け会社に製造させていることが認められる」との判示もあり、実施能力は問題なく認められる事案であったことがうかがわれる。

#### エ 判断Ⅲについて～実用新案法 29 条 3 項による実施料相当額（譲渡分）

裁判所は、前述のとおり無償譲渡分の「半数の 4352 個」について実用新案法 29 条 1 項ただし書に基づく損害額の控除を認めたのであるが、その控除分について、以下のとおり、実用新案法 29 条 3 項による損害算定を認め、3 項適用の可否について肯定説を採用することを明らかにした。なお、本件以前の裁判例では、肯定説をとる裁判例があるのみであって<sup>(34)</sup>、否定説の採用を明示した裁判例はなかった。

「被告が被告物件を譲渡したことによる損害を、実用新案法 29 条 1 項により算定するにあたっては、無償での譲渡数のうち 4352 個分に相当する額を控除すべきであるが、この分についても、被告は被告物件を譲渡したことによって本件実用新案権を侵害したものであるから、これにより原告に損害が生じているというべきである。

そして、この分の損害については、同条 3 項により算定すべきものである」

その上で、被告物件の譲渡行為に対し原告が受けるべき実施料相当額について、1 個当たり 25 円と認定し、結局、実用新案法 29 条 3 項に基づき実施料相当（譲渡分）の損害額を 10 万 8800 円と認定した。

$$4352 \text{ 個} \times 25 \text{ 円} = 10 \text{ 万 } 8800 \text{ 円}$$

#### オ 判断Ⅳについて～原告製品の 1 個当たりの「利益の額」（値引き前の販売価格の利用）

前述のとおり、原告は、原告製品の 1 個当たりの「利益の額」の算定について、値引前の単価 790 円を用いることを主張していたが、裁判所は、被告物件の譲渡以前に原告製品が単価 790 円で販売されていたと認めることはできないとして原告の主張を排斥し、被告物件の譲渡による原告の逸失利益が上記イないしエで算定した損害額を超えることはないと判示した。

#### カ 判断Ⅴについて～実用新案法 29 条 3 項による実施料相当額（在庫〔譲渡されていない被告物件〕6486 個分）

裁判所は、譲渡されないまま在庫として残されてい

た被告物件について、被告による本件実用新案権の侵害行為によると認定した。本件では、被告自身は被告物件を製造せず、金属加工業者に被告物件を製造させ、仕入れていたものであるが、この点について、裁判所は、「確かに、形式的には、被告物件を製造したのは金属加工業者であり、被告はこれを購入したものであるが、実質的には、被告が金属加工業者に発注して被告物件を製造させたものであるから、この行為は被告自身による製造と同視すべきものである。」と判示して、原告の主張を認めた。

その上で、裁判所は、被告物件の製造行為に対し原告が受けるべき実施料相当額について、本件考案実施品の販売価格を基準として算定する原告の主張を排斥し、被告の金属加工業者からの仕入価格を参酌して 1 個当たり 4 円と認定し、結局、実用新案法 29 条 3 項に基づき実施料相当（製造分）の損害額を 2 万 5944 円と認定した。

$$6486 \text{ 個} \times 4 \text{ 円} = 2 \text{ 万 } 5944 \text{ 円}$$

#### キ 合計

裁判所は、さらに、原告の弁護士費用の損害額として 20 万円を認め、前記イないしカの損害額と併せて合計 214 万 2844 円の損害額を認容した。

## 4 考察

本稿で紹介した大阪地判平成 17 年 2 月 10 日判時 1909 号 78 頁（病理組織検査標本作成用トレイ）(⑥判決)の損害賠償に関する判示事項は、基本的に妥当であると考えられる。同判決は、既に紹介したとおり、規範としては、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」について A 説、権利者製品の「単位数量当たりの利益の額」についてはいわゆる限界利益と解する立場、権利者が「販売することができないとする事情」については a 説をとることを明言した上、侵害品が無償譲渡されていた事実につき「販売することができないとする事情」に該当すると認めるなど示唆に富む判示を行っている。

もっとも、本判決は、従前の裁判例と同様、特許法 102 条 1 項ただし書による控除部分について同条 3 項による損害を認めたところ、本判決後に、これを否定する裁判例が出現するに至った。その結果、この問題点については、現在、知財高裁（別表②判決：否定）及びその前身である東京高裁知的財産部（別表②⑥判決：肯定）、大阪高裁（別表①⑨判決：肯定）という高



裁レベルで異なる判断が出された状態にある。

また、前述したとおり、特許法 102 条 1 項について市場における侵害品と権利者製品との補完関係（ゼロサム関係）の擬制の下で設けられた規定であると理解する立場をとり解釈論を展開する一連の裁判例がある（別表⑩, ⑪, ⑭, ⑯, ⑰, ⑱, ㉑, ㉒ 判決）。上記立場については、本稿でも紹介したとおり、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」、権利者が「販売することができないとする事情」といった要件について、他説と全く異なる結論を導く可能性がある。

以上のような現在の裁判例の状態は、実務上、特許権侵害に基づく損害賠償が問題となる事案において、裁判所判断に対する予見可能性を低下せしめ、早期かつ適当な条件による紛争解決の機会を失わせる事態をもたらすといえよう。かかる状態を解消するため、上記の各点について、先例価値の高い裁判例の出現（例えば、最高裁判決、知財高裁大合議判決）が待たれるところである。

以上

## 注

- (1) 本稿は、平成 18 年 11 月 22 日の東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小部会において筆者が行った大阪地判平成 17 年 2 月 10 日に関する報告に基づき、同小部会でいただいた諸意見を踏まえて、執筆したものである。
- (2) 田村善之「損害賠償に関する特許法等の改正について」知財管理 49 卷 3 号 335 頁、中山信弘編著『注解特許法〔第三版〕上巻』（青林書院、2000 年）1010 頁〔青柳吟子〕、古城春美「損害 1 特許法 102 条 1 項に基づく請求について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務第 2 巻〔特許法〔Ⅱ〕〕』（新日本法規出版、2007 年）261 頁。
- (3) 牧野利秋「特許権侵害訴訟における差止請求及び損害賠償請求の要件事実」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務体系 知的財産関係訴訟法』（青林書院、2001 年）71 頁参照。
- (4) 特許庁総務部総務課工業所有権審議室編『平成 10 年改正工業所有権法の解説』（発明協会、1998 年）16 頁。
- (5) オール・オア・ナッシングの傾向を示す裁判例として、東京地判昭和 40 年 8 月 31 日判タ 185 号 209 頁（カム装置）、東京地判昭和 38 年 9 月 21 日判タ 152 号 177 頁（缶）、東京地判昭和 47 年 6 月 26 日判タ 282 号

267 頁（意匠権侵害訴訟・「電気スタンド」）。従来の裁判例がオール・オア・ナッシングの傾向を示していた旨指摘するものとして、三村量一「損害（1）－特許法 102 条 1 項」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務体系的財産関係訴訟法』（青林書院、2001 年）289 頁、田村・前掲注 2）330 頁以下。

- (6) 三村・前掲注 5）291 頁以下、294 頁。
- (7) 別表⑩, ⑪, ⑭, ⑯, ⑰, ⑱, ㉑, ㉒ 判決。⑩判決を除き、いずれも東京地裁民事第 46 部の判決である（⑩判決は、⑪判決の控訴審判決である。）。
- (8) 田村・前掲注 2）331 頁以下、中山編著・前掲注 2）1002 頁〔青柳吟子〕、古城・前掲注 2）255 頁以下。
- (9) A 説の立場を明示する裁判例として、別表①, ⑥（本稿紹介裁判例）、㉔ 判決がある。このうち、㉔ 判決は、「スミターマルシステム（執筆者注：権利者製品）がヒートバンクシステム（同：侵害品）と競合し、受注競争をしている以上、スミターマルか第二特許発明の実施品ではないとしても、そのことによって直ちにその販売機会の喪失が第二特許発明の侵害と相当因果関係がないということとはできない。」と判示している。
- (10) 三村・前掲注 5）300 頁。
- (11) B 説に立つことを明示する裁判例として、別表⑩, ⑪, ⑭, ⑯, ⑰, ⑱, ㉑, ㉒ 判決がある。⑩判決を除き、いずれも東京地裁民事第 46 部の判決である（⑩判決は、⑪判決の控訴審判決である。）。
- (12) B 説にいう「補完関係」とは、「ゼロサム関係」と説明されていることから明らかなおろ、完全な「補完関係」、すなわち、侵害品の全譲渡数量に相当する数量を権利者においても販売し得たと擬制することを前提にしていると考えられる。B 説は、権利者製品と侵害品の双方が当該特許発明の実施品であることから、上記のような擬制の効果が発生すると理解するようである。なお、B 説では、このように権利者製品が特許発明実施品であることを要求して特許法 102 条 1 項の適用される場面を限定する一方、後記のとおり、同項ただし書の「事情」を非常に狭く解釈するので、一旦同項が適用された場合にはより高額の損害額となる可能性がある。
- (13) 田村・前掲注 2）332 頁、古城・前掲注 2）256 頁。
- (14) なお、⑮判決では、「侵害品と特許実施品との間に、およそ相互補完関係（仮に、需要者が侵害品を購入しなかった場合に、特許権者の実施品を購入するであろうという関係）が存在しないことが明らかな場合には、

そもそも法 102 条 1 項を適用する余地はないというべきである。」と判示されており、権利者製品が特許発明の実施品である場合にも、特許法 102 条 1 項が適用されない余地のあることを認めている。

(15) 学説としては、田村・前掲注 2) 333 頁、三村・前掲注 5) 301 頁、中山編著・前掲注 2) 1004 頁〔青柳吟子〕、古城・前掲注 2) 256 頁以下が挙げられる。

(16) 別表 ㉑, ㉒ 判決でも同様の指摘がなされている。

(17) 特許庁総務部総務課工業所有権審議室・前掲注 4) 18 頁以下。

(18) 田村・前掲注 2) 334 頁は、「およそ製品の販売予定のない場合はもとより（この場合には、そもそも『侵害の行為がなければ販売することができた物』に該当しない）、製品の販売予定はあっても、自社工場や製造委託先の工場の規模等に鑑みて、主張額に相応する売上げを達成することが不可能である場合には、推定額は販売可能な限度にまで縮減される。」と述べる。

また、古城・前掲注 2) 260 頁以下は、「実施の能力という要件は、同要件が 1 項に入れられた目的を離れて抽象的に考えるべきではなく、相当因果関係という観点からすれば、権利者の能力は、単なる可能性という以上の現実性をもったものであることを要し、また、損害算定の対象となる期間（これは年度その他によって細分化し得る。）に近接した時期における能力であることを要するというべきである。新たな資金調達、設備投資を要する場合、『実施の能力』がないと即断する必要はないが、前期同様に時期と現実性を考慮して『実施の能力』を判定すべきである。」と述べる。

(19) 三村・前掲注 5) 294 頁。同じ立場を採用する別表 ㉑ 判決は、「『実施の能力』については、これを侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な製造能力、販売能力をいうものと解することはできず、特許権者において、金融機関等から融資を受けて設備投資を行うなどして、当該特許権の存続期間内に一定量の製品の製造、販売を行う潜在的能力を備えている場合には、原則として、『実施の能力』を有するものと解するのが相当である（また、侵害者が侵害品を市場に大量に販売したことにより、特許権者が権利者製品の製造販売についての設備投資を差し控えざるを得ない場合があることを考慮すれば、同項にいう『実施の能力』を上記のように解しないと、特許権者の適切な救済に欠ける結果となろう。）」と判示する。

(20) 田村・前掲注 2) 335 頁、中山編著・前掲注 2) 1010 頁

〔青柳吟子〕、古城・前掲注 2) 261 頁。なお、立法担当者による解説からは a 説をとることが明らかである（特許庁総務部総務課工業所有権審議室・前掲注 4) 19 頁）。

(21) 別表 ㉕, ㉖ 判決は、権利者製品と侵害品以外の他社競合製品の存在を 102 条 1 項ただし書の事情として考慮している。

(22) 別表 ㉑, ㉒ 判決は、権利者製品の知名度が低いこと、侵害品の価格が権利者製品の価格よりも低廉であったことを 102 条 1 項ただし書の事情として考慮している。

(23) 三村・前掲注 5) 296 頁以下。

(24) 具体的には、権利者が自己の製品を販売することができた期間が限定されており、侵害品がその性質上限定された期間内においてのみ需要され、当該期間内に費消されるものである場合、例えば、打ち上げ花火（原則として夏季に需要され、その年に費消されて、翌年まで保管されることはない。）、インフルエンザワクチン（原則として冬季に需要され、翌年は異なるタイプのウィルスが流行するので、単年で費消される。）、生鮮食料品（消費者により購入後直ちに食される。）などが該当すると説明される（三村・前掲注 5) 298 頁）。

(25) b 説をとる別表 ㉑, ㉒ 判決〔スロットマシン〕は、市場占有率や侵害者の営業努力、侵害品がキャラクター、絵柄配置、音楽等において権利者製品にない独自の特徴を有していたことにつき「販売することができないとする事情」該当性を否定したが、パチンコホールにおける激しい新パチスロ機導入競争による定期的入れ替え分につき「販売することができないとする事情」が存在すると判断した。

(26) 特許法 102 条 1 項における損害概念及び同条 3 項における損害概念の捉え方によって、この論点の異なる結論が導かれる可能性を示唆するものとして、飯田 圭「椅子式エアーマッサージ機事件控訴審判決」（知財高裁平成 17 年（ネ）第 10047 号平成 18 年 9 月 25 日判決）AIPPI52 巻 7 号 466 頁以下。

(27) 田村・前掲注 2) 335 頁、増井和夫・田村善之『特許判例ガイド〔第 3 版〕』（有斐閣、2005 年）344 頁〔田村善之〕。

(28) また、中山編著・前掲注 2) 1012 頁〔青柳吟子〕は、「控除された数量が、無許諾の実施品であることに変わりはない。従って、控除分については権利者はもはや本条 1 項による販売利益相当損害の請求は為し得ないが、102 条 1 項の適用を権利者が求めている以上（すなわち民法 709 条に基づく不法行為による損害賠償請求をしている以上）、但書きによって控除された部分につ

いては 102 条 3 項が最小限度の法定賠償額であることからすれば、権利者からの特段の主張がない限りは少なくとも控除した部分には 102 条 3 項を適用して賠償額を算定し、これを本条 1 項によって認定された販売利益賠償額と合算して、最終的な損害額を認定するのが、102 条 1 項(及び 3 項)の実際的な運用として相当と解される。」と説く。その他、肯定説をとる学説として、辰巳直彦「特許権侵害による損害賠償請求について、特許権者が不実施の場合に特許法 102 条 1 項により逸失利益が算定された事例」判時 1721 号 227 頁、渋谷達紀『知的財産法講義 I (第 2 版)』(有斐閣, 2006 年) 303 頁。

(29) 肯定説をとる裁判例としては、別表⑥(本稿紹介裁判例)、⑱、⑳、㉕、㉖の各判決がある。⑱判決では「控訴人において販売することができないとする事情があるとして、その部分に関しては同法 102 条 1 項による請求ができないが、この部分についても、無許諾の実施品であることに変わりがないから、同法 102 条 3 項の相当な対価額の賠償請求は認められるものと解される。」。㉖判決では、「同条 1 項に基づく損害賠償の請求が全く認められなかった場合には同条 3 項に基づく損害賠償の請求の余地があるのであるから、同条 1 項に基づく損害賠償の請求が一部認められなかった場合にも、右一部について、同条 3 項に基づく損害賠償の請求の余地があるものといわなければならない。」。

(30) 尾崎英男「特許を実施しない権利者製品の利益に基づく特許法 102 条 1 項の損害額の算定」大場正成先生喜寿記念論文集『特許侵害裁判の潮流』(発明協会, 2002 年) 623 頁。その他、否定説をとるものとして、小池豊「知的財産権侵害による損害賠償額算定の視点」秋吉稔先生喜寿記念論文集『知的財産権 その形成と保護』(新日本法規出版, 2002 年) 312 頁、村林隆一「新判決例研究－特許法第 102 条 1 項, 2 項, 3 項の損害額－」(知財ブリズム 5 巻 59 号 82 頁) 99 頁、古城・前掲注 2) 272 頁以下。

なお、尾崎弁護士、古城弁護士は、権利者の実施能力を超えた販売数量分については、未だ損害の算定がされていないとして、102 条 3 項の適用を認める。小松陽一郎弁護士は、このような立場について、「折衷説」と呼称して説得的であると評しつつも、「不実施でも同項(筆者注: 特許法 102 条 3 項)で請求できるのであるから、実施能力がないとされる部分については因果関係の問題ではないともいえるが、やはり、一つの計算式に従って全体として損害が算出されているので、

折衷説の立場も填補賠償の上限を超え二重カウントになると思われる。」と述べる(小松陽一郎「均等侵害成立第 5 要件および特許法 102 条 1 項ただし書と同条 3 項の併用問題」LAW&TECHNOLOGY37 号 68 頁, 78 頁)。

(31) 否定説をとる裁判例としては、近時の①、②判決がある。

(32) もっとも、否定説からは、そのような全部控除を裏付ける事情がある場合には、特許法 102 条 3 項に基づく実施料相当額の損害も認められないと考えるのかもしれない。

この場合、全部控除を裏付ける事情は、特許法 102 条 3 項との関係では、商標法 38 条 3 項に係る最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 巻 3 号 1055 号(小僧寿し事件)で認められたと同様、損害不発生抗弁事実として捉える可能性があろう。しかしながら、最高裁調査官は、同判決の射程が特許権侵害の事案にも及ぶことを示唆した上で、「特許権等の場合には、特許発明等は、侵害品において、性能、効用の面で何らかの寄与をしているものであって、侵害品の売上げのなかには特許権等の対価に対応する部分があることになる。特許権等を侵害していながら、特許権者等において何らの損害の発生もあり得ないという場面を具体的に想定することはなかなか困難である。具体的事情としてどのようなものが『損害の発生があり得ない』事情に該当するのかは、今後の裁判例の集積を待つほかはないが、極めて例外的な事案に限られるように思われる。」としている(法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成 9 年度(上)(1 月～3 月分)』(法曹会, 2000 年) 414 頁以下〔三村量一〕)。

この点について、小松陽一郎弁護士は「販売することができない事情が無限に 100 %に近いと認定する場合」に、特許法 102 条 1 項を「適用して損害をゼロ・カウントすることは、最低限の損害賠償を定めた同条 3 項が存在することからすれば許されないとされる」と述べる(小松・前掲注 30) 78 頁)。

いずれにせよ、特許法 102 条 3 項の併用の可否は、特許権の本質や特許法 102 条各項における損害の捉え方とも関連して、なお検討する余地のある問題といえる。

(33) なお、実用新案法 29 条 1 項, 3 項は、特許法 102 条 1 項, 3 項と同内容であり、後者の解釈論は前者についても同様に通用すると考えられる。

(34) 別表⑱、⑳、㉕、㉖判決。

(原稿受領 2007.11.5)

(別表)

	特許法 102 条 1 項の趣旨	「その侵害の行為がなされれば販売することができな物」(権利者製品)	A 説: 特許発明実施品である必要なし B 説: 特許発明実施品である必要	102 条 1 項ただし書「販売された控除部分について 102 条 3 項による損害を認めらるる可否」	認容した損害額 (102 条 1 項分)	ただし書控除部分について 102 条 3 項による損害を認めらるる可否
①	大阪地判平成19年4月19日(平成17年(ワ)12207号)裁判所ホームページ(ゴージャル)	権利者の逸失利益の算定を容易にするために設けられた規定	A	a 説 侵害品の価格、侵害品の販売ルート、競合品の存在、侵害品の譲渡数量に占める当該特許発明の寄与度等の事情 (99%)	62万5968円	否定
②	知財高判(4部)平成18年9月25日(平成17年(ホ)10047号)裁判所ホームページ(椅子式エアーマッサージ機)	民法709条に基づき逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、侵害者の譲渡した製品の数量に特許権者等がその侵害行為がなれば販売することのできた製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定することとされた規定である。	原告製品が実製品であると認定	a 説 市場における当該製品の競合品・代替品の存在、侵害者自身の営業努力、ブランド及び販売力、需要者の購買の動機付けとなるような侵害品の他の特徴(デザイン、機能等)、侵害品の価格などの事情 (99%)	1148万8500円	否定
③	東京地判(29部)平成15年3月26日判時1837号101頁(「エアーマッサージ装置」等) * 知財高判平成18年9月25日の原審	—	—	102条1項ただし書不適用	15億1938万2172円	—
④	知財高判(2部)平成17年9月29日(平成17年10006号)裁判所ホームページ(液体充填装置におけるノズル)	—	—	—	2836万円	—
⑤	大阪地判平成17年9月26日(平成15年(ワ)113703号)裁判所ホームページ(頭髪処理促進装置)	—	原告製品が実製品であると認定	—	1554万0998円	—
⑥	大阪地判平成17年2月10日判時1909号78頁(病理組織検査標本作成用トレイ) * 本稿紹介裁判例	—	A	a 説 「実用新案権者が販売することができないとする事情」とは、侵害者の営業努力、侵害品の侵害実用新案以外の技術的要素やブランド等の付加価値などによる需要の掘り起こしや、権利者製品以外に代替品が存在することなどの要因によって、侵害品がなかつたとしても、権利者が侵害品の譲渡数量をそのまま販売できない事情をいうと解される。侵害品の多数が無償譲渡された事実、権利者製品に代替品が存在した事実を考慮(無償譲渡分8704個の半数)	180万8100円	肯定

	特許法 102 条 1 項の趣旨	「その侵害の行為がなされた物」(権利者製品) A 説: 特許発明実施品 B 説: 特許発明実施品である必要なし C 説: 特許発明実施品である必要	102 条 1 項ただし書「販売された控除割合」(判断された控除割合) a 説: b 説:	認容した損害額 (102 条 1 項分)	ただし書控除部分について 102 条 3 項による損害を認められること不可否
⑦	東京地判 (29 部) 平成 16 年 11 月 17 日 (平成 15 年 (ワ) 19926 号) 裁判所ホームページ (豆腐用凝固剤組成物)	—	a 説 原告製品と被告製品に補完関係がないとはいえないと判断 (0%)	1 億 5229 万 9414 円	—
⑧	大阪地判平成 16 年 7 月 29 日 (平成 13 年 (ワ) 3997 号) 裁判所ホームページ (地表埋設用蓋付枠)	—	—	1 億 5234 万 2851 円	—
⑨	大阪地判平成 16 年 7 月 26 日 (平成 14 年 (ワ) 13527 号) 裁判所ホームページ (置棚)	原告が本件発明実施品を製造販売していることに争いなし	—	3694 万 9024 円	—
⑩	東京高判 (13 部) 平成 15 年 10 月 29 日 (平成 15 年 (ホ) 1901 号) 裁判所ホームページ (溶接用エントダブ)	B	—	289 万 8715 円	—
⑪	東京地判 (46 部) 平成 15 年 2 月 27 日 (平成 11 年 (ワ) 19329 号) 裁判所ホームページ (溶接用エントダブ) * 東京高判平成 15 年 10 月 29 日の原審	B	—	314 万 6931 円	—
⑫	東京高判平成 14 年 10 月 31 日 判時 1823 号 109 頁 (「新規芳香族カルボルボン酸アミド誘導体の製造方法」)	本件発明方法の目的物質を下記の製造させ、これを含む製品を製造販売していると認定	a 説 競合品の存在による控除を検討するが認めず (0%)	2 億 8366 万円等	—
⑬	東京高判 (18 部) 平成 14 年 10 月 31 日 (平成 13 年 (ホ) 4146 号) 裁判所ホームページ (記録紙)	原告製品が実施品であると認定	競合品の存在による控除を否定 (0%)	3 億 6742 万 5990 円 (控訴棄却のため原審認定額)	—
⑭	東京地判 (46 部) 平成 13 年 7 月 17 日 (平成 11 年 (ワ) 23013 号) 裁判所ホームページ (記録紙) * 東京高判平成 14 年 10 月 31 日 (平成 13 年 (ホ) 4146 号) の原審	B	—	3 億 6742 万 5990 円	—

	特許法 102 条 1 項の趣旨	「その侵害の行為がな ければ販売することが できた物」(権利者製 品) A 説: 特許発明実施 品である必要なし B 説: 特許発明実施 品である必要	102 条 1 項ただし書「販売された控除割 きなき」とする事情(判断された控除割 合) a 説: b 説:	認容した損害額 (102 条 1 項分)	ただし書控 除部分につ いて 102 条 3 項によ る損害を認 めることの 可否
⑮	東京地判(29部)平成14年 10月9日(平成13年 (9)16820号)裁判所ホーム ページ(カード台紙)	特許権者が、特許権を侵害されたことによつて被った逸失利益の賠償を求めらるるに際しては、侵害品が販売されたことと特許権者の実品の販売が減少したこととの相当因果関係の存在を立証する必要があるが、その立証の困難性を緩和する目的で規定されたものである。同項は、特許権がその性質上、排他的独占性を有するたため、市場において、侵害品と特許権者の実品とが補完関係に立つ場合が多いという実態に照らして、特許権者はその実品を侵害品の販売に応じた数量分販売することとができなかつたとの前提に立って、侵害品の販売数量分の逸失利益を認めることができるものである。	—	74万0625円	—
⑯	東京地判(46部)平成14年 6月27日(平成12年 (9)14499号)裁判所ホーム ページ(生海苔の異物分離 除去装置)	市場における侵害品と権利者製品(特許発明実用品)との補完関係の擬制の下に、侵害品販売による権利者の市場機会喪失を損害と捉え、その賠償方法を定めた規定	b 説 侵害者の営業努力や、市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在しないことなどをもって、同項ただし書にいう「販売することと解することができない」とする事情に該当することと解することはできない。(0%)	12億4440万円	—
⑰	東京地判(46部)平成14年 4月25日(平成13年 (9)14954号)裁判所ホーム ページ(生海苔の異物分離 除去装置)	市場における侵害品と権利者製品(特許発明実用品)との補完関係の擬制の下に、侵害品販売による権利者の市場機会喪失を損害と捉え、その賠償方法を定めた規定	b 説 侵害者の営業努力や、市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在しないことなどをもって、同項ただし書にいう「販売することと解することができない」とする事情に該当することと解することはできない。(0%)	3億8289万円	—
⑱	東京地判(46部)平成14年 4月16日(平成12年(9)8456 号等)裁判所ホームページ (重量物吊上げ用フック装 置) 大阪高判平成14年4月10日 (平成13年(ホ)257号等)裁 判所ホームページ(複層タ イヤ)	市場における侵害品と権利者製品(特許発明実用品)との補完関係の擬制の下に、侵害品販売による権利者の市場機会喪失を損害と捉え、その賠償方法を定めた規定	—	1億2129万円 2721万円	—
⑲	大阪高判平成14年4月10日 (平成13年(ホ)257号等)裁 判所ホームページ(複層タ イヤ)	—	a 説 権利者製品の知名度、侵害品との価格差等を考慮(70%)	604万5360円	肯定
⑳	大阪地判平成12年12月12日 (平成8年(9)1635号)裁判 所ホームページ(複層タイ ヤ) *大阪高判平成14年4月10 日(平成13年(ホ)257号等) の原審	—	a 説 権利者製品の知名度、侵害品との価格差等を考慮(70%)	604万5360円	肯定

	特許法 102 条 1 項の趣旨	「その侵害の行為がなされた物」(権利者製品) A 説: 特許発明実施品である必要なし B 説: 特許発明実施品である必要	102 条 1 項ただし書「販売することがない」とする事情」(判断された控除割合) a 説: b 説:	認容した損害額 (102 条 1 項分)	ただし書控除部分について 102 条 3 項による損害を認められることか否
㉑	市場における侵害品と権利者製品(特許発明実施品)との補充関係の擬制の下に、侵害品販売による権利者の市場機会喪失を損害と捉え、その賠償方法を定めた規定	B	b 説 侵害者の営業努力や、市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在したことをもって、同項ただし書にいう「販売することがない」とする事情に該当すると解することはできない。 パチンコホールにおける激しい新パチンコ機導入競争による定期的入れ替え分につき控除を認める。(1856 台中 1000 台、3129 台中 1500 台)	9 億 8870 万円	—
㉒	市場における侵害品と権利者製品(特許発明実施品)との補充関係の擬制の下に、侵害品販売による権利者の市場機会喪失を損害と捉え、その賠償方法を定めた規定	B	b 説 侵害者の営業努力や、市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在したことをもって、同項ただし書にいう「販売することがない」とする事情に該当すると解することはできない。 パチンコホールにおける激しい新パチンコ機導入競争による定期的入れ替え分につき控除を認める。(10%)	74 億 1668 万円	—
㉓	—	原告が本件発明実施品を製造販売していることに争いなし	—	2717 万 9537 円	—
㉔	—	原告製品が実施品であると認定	—	8174 万 5993 円	102 条 1 項、2 項、3 項の主張を選択的と捉え、もつとも金額の大きい 1 項による損害額を採用
㉕	—	原告製品が実施品であると認定	a 説 競合品の存在を考慮 (28.5%)	3 億 1276 万 9021 円	肯定
㉖	—	A (実施品ではないこととから直ちに相当因果関係がないということ(はできない))	a 説 競合品の存在を考慮 (75分の30)	2 億 9490 万円	肯定